

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

Rec'd PCT/PTO 01 OCT 2004

PCT/DE2003/000966



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P03966WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/000966	International filing date (day/month/year) 24 March 2003 (24.03.2003)	Priority date (day/month/year) 02 April 2002 (02.04.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 29/08		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 07 August 2003 (07.08.2003)	Date of completion of this report 23 June 2004 (23.06.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/000966

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages _____ 1-11 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages _____ 1-10 _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
pages _____ 1/2-2/2 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/00966

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-4, 6-7, 9-10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Cited documents:

Reference is made to the following documents:

- D1: GB-A-2 360 608 (ROKE MANOR RESEARCH) 26 September 2001
(2001-09-26)
- D2: US-B1-6 311 101 (KASTNER ENGELBERT) 30 October 2001
(2001-10-30)
- D3: FR-A-2 785 122 (FAUGERAS PHILIPPE) 28 April 2000
(2000-04-28).
- D4: EP-A-1 150 185 (ISHIDA SEISAKUSHO) 31 October 2001
(2001-10-31)

Document D1 is considered the closest prior art.

- The expression "web server" in independent claim 1 is unclear, since it relates both to a device and to a computer program product (see description, page 1, lines 16-18).

For this reason, claim 1 lacks clarity with regard to category (PCT Article 6).

2a. The subject matter of claim 1, insofar as its lack of clarity permits it to be understood, is not novel within the meaning of PCT Article 33(2). With regard to the features of claim 1, document D1 discloses:

web server (D1, page 12, line 27: "HTTP server software") with software modules (D1, page 12, lines 27-28) in which at least one first software module has first means for realizing an automation functionality ("command handler acting as an interface between the control application and the Web server", see D1, page 13, lines 16-24).

2b. Moreover, the subject matter of claim 1 is not novel with respect to the subject matter of documents D2 to D4 (PCT Article 33(2)); the applicant is referred to the passages cited in the search report.

2c. Even if the applicant were able to dispute the objections with respect to the novelty of claim 1 on the basis of minor differences in the interpretation of the features disclosed in documents D1 to D4, reference is made to the fact that, the subject matter of claim 1 still does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)) with respect to the subject matter of D1 to D4, since these documents disclose a web server with software modules for realizing automation functionalities and solve the same problem as that addressed by claim 1.

2d. In the letter of 23 December 2003, the applicant presents arguments in support of the novelty and inventive step of the application. The applicant's main argument is that "the HTTP server software [in

D1] can be executed only if it is called up by the control software."

Nevertheless, it is not because the HTTP server application is started by the control software that said HTTP server application does not contain software modules having means for realizing an automation functionality, as in claim 1. As already mentioned under point 2a, the HTTP server contains "command handler" modules, which allow commands to be issued to the automation software via the HTTP server. These "command handlers" thus include means for realizing an automation functionality.

3. Independent claims 9 and 10 are appended to claim 1 and thus involve the same lack of clarity as claim 1 (see point 1, above).
4. Independent claims 9 and 10 refer to the same features as claim 1. Therefore, they also lack novelty within the meaning of PCT Article 33(2).
5. The subject matter of dependent claims 2-4 and 6-7 also lack novelty within the meaning of PCT Article 33(2) with respect to the disclosure of D1:
 - Claim 2: see D1, figure 5
 - Claim 3: see D1, page 8, lines 4-6
 - Claims 4 and 7: see D1, page 7, lines 6-13
 - Claim 6: see D1, page 12, line 5.
6. With respect to document D1, dependent claims 5 and 8 concern only a minor structural modification to the method according to claim 1 of the kind that a person skilled in the art routinely makes on the basis of familiar considerations, especially since the

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/00966

resulting advantages are readily foreseeable.
Consequently, the subject matter of claims 5 and 8
also does not appear to involve an inventive step (PCT
Article 33(3)).

The applicant is advised of the following formatting
defects:

1. The independent claims have not been drafted in the
two-part form defined by PCT Rule 6.3(b), with the
features known from the prior art being summarized in
the preamble (PCT Rule 6.3(b)(i)).
2. Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii),
the description does not cite documents D1 to D4 or
indicate the relevant prior art disclosed therein.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 24 JUN 2004

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P03966WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00966	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 24.03.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02.04.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L29/08		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 07.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 23.06.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Lebas, Y Tel. +49 89 2399-8980 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-10 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
 - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
 - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
 - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung, Seiten:
 - ☐ Ansprüche, Nr.:
 - ☐ Zeichnungen, Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00966

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-4, 6-7, 9-10 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-10 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-10 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zitierte Dokumente:

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: GB-A-2 360 608 (ROKE MANOR RESEARCH) 26. September 2001 (2001-09-26)
- D2: US-B1-6 311 101 (KASTNER ENGELBERT) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)
- D3: FR-A-2 785 122 (FAUGERAS PHILIPPE) 28. April 2000 (2000-04-28)
- D4: EP-A-1 150 185 (ISHIDA SEISAKUSHO) 31. Oktober 2001 (2001-10-31)

D1 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Die Formulierung "Webserver" im unabhängigen Anspruch 1 ist unklar, da es sich gleichzeitig auf eine Vorrichtung und auf einen Computerprogrammprodukt bezieht (siehe Beschreibung, Seite 1, Zeilen 16-18).
Aus diesem Grund mangelt Anspruch 1 an Klarheit bezüglich seiner Kategorie (Artikel 6 PCT).
- 2a. Der Gegenstand des Anspruchs 1, insofern seine Unklarheit ihn zu verstehen erlaubte, ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT. In Bezug auf die Merkmale von Anspruch 1 offenbart Dokument D1:
Webserver ("HTTP Server software" in D1, Seite 12, Zeile 27) mit Softwaremodulen (D1, Seite 12, Zeilen 27-28), bei welchem mindestens ein erstes Softwaremodul erste Mittel zur Realisierung einer Automatisierungsfunktionalität aufweist ("command handler acting as an interface between the control application and the Web server", siehe D1, Seite 13, Zeilen 16-24).
- 2b. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist zudem nicht neu gegenüber dem Gegenstand der Dokumente D2-D4 (Art. 33(2) PCT); der Anmelder wird auf die im Recherchenbericht zitierten Passagen verwiesen.
- 2c. Wäre der Anmelder im Stande, basiert auf kleinen Interpretationsunterschieden der in D1-D4 offenbarten Merkmale, die Einwände bzgl. Neuheit von Anspruch 1 zu bestreiten, wird darauf hingewiesen, daß der Gegenstand von Anspruch 1 in

keinem Fall auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) gegenüber dem Gegenstand der Dokumente D1-D4 beruht, da diese Dokumente einen Webserver mit Softwaremodulen zur Realisierung von Automatisierungsfunktionalitäten offenbaren, die die gleiche Aufgabe lösen wie Anspruch 1.

- 2d. In seinem Brief vom 23. Dezember 2003 präsentiert der Anmelder Argumente, um die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Anmeldung zu stützen. Das Hauptargument des Anmelders ist, daß "[in D1] die HTTP Server Software nur dann ausgeführt wird, wenn sie durch die Steuerungssoftware aufgerufen wird".

Dennoch ist es nicht weil die HTTP Server Anwendung von der Steuerungssoftware gestartet wird, daß diese HTTP Server Anwendung nicht, wie im Anspruch 1, Softwaremodule beinhaltet, die Mittel zur Realisierung einer Automatisierungsfunktionalität aufweisen. Wie schon im Punkt 2a erwähnt, beinhaltet der HTTP Server "command handlers" Module, die erlauben Befehle über den HTTP Server an die Automatisierungssoftware zu erteilen. Dabei weisen diese "command handlers" Mittel zur Realisierung einer Automatisierungsfunktionalität auf.

3. Die unabhängigen Ansprüche 9 und 10 beziehen sich auf Anspruch 1 und weisen deshalb auf den gleichen Klarheitsmangel auf wie Anspruch 1 (s.o. Punkt 1).
4. Unabhängige Ansprüche 9 und 10 weisen auf die gleichen Merkmale auf wie Anspruch 1. Sie sind deshalb ebenfalls nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.
5. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2-4 und 6-7 ist ebenfalls nicht neu gegenüber der Offenbarung von D1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT:
- Anspruch 2: siehe D1, Abbildung 5;
 - Anspruch 3: siehe D1, Seite 8, Zeilen 4-6;
 - Anspruch 4 und 7: siehe D1, Seite 7, Zeilen 6-13;
 - Anspruch 6: siehe D1, Seite 12, Zeile 5.
6. In Bezug auf D1 haben die abhängigen Ansprüche 5 und 8 eine geringfügige Änderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zum Gegenstand, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres vorherzusehen sind. Folglich dürfte auch dem Gegenstand der Ansprüche 5 und 8 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegen (Art. 33(3) PCT).

Die Anmelderin wird auf folgende formelle Mängel hingewiesen:

1. Die unabhängigen Ansprüche sind nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt, mit den bekannten Merkmalen aus dem nächstliegenden Stand der Technik im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT).
2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D4 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.